

508
507

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-061815-00002-0000
Fec: 2006-06-13 16:22:04 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 11 PATENTEYII
Eve: 376 FASENACIONAL
Adj 536 PETICION Folios: 1

Señores
Superintendencia de Industria y Comercio
División de Nuevas Creaciones
E. S. D.

Ref: Expediente No. 04-061.815

Solicitud de Patente de Invención denominada "SISTEMA Y
METODO PARA FILTRAR Y ORGANIZAR ITEMS
BASADOS EN ELEMENTOS COMUNES"

Solicitante: MICROSOFT CORPORATION

Darío Cárdenas Navas, identificado como aparece al pie de mi firma y obrando en mi condición de apoderado de la sociedad MICROSOFT CORPORATION solicitante de la patente de invención mencionada en la referencia, solicito al Despacho se sirva proceder con el examen de patentabilidad de esta patente.

Para tal fin adjunto el Recibo oficial No. 06-42.490

Atentamente,


Darío Cárdenas Navas *jap*
C.C 17.066.629 de Bogotá *lry*
T.P. 1.250 C.S.J.
Fol No P-266A

509
508

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-081815- 00002-0000
Fec: 2006-06-13 15:22:04 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tm. 11 PATENTES Y
Eva: 376 FASE NACIONAL
Ad: 536 PETICION Folios: 1

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 06 - 42,490
FECHA : JUNIO 5 DE 2006

CONSIGNACION

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CARDENAS Y CARDENAS P.I. CONSIGNACION		BANCO POPULAR	050-00110-6	36043078	05/06/2006	6,013,000.00

CONCEPTO

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	05 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	388,000.00
	TOTAL :	388,000.00

SOM: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

CARDENAS & CARDENAS
ABOGADOS

2.

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 04-061815

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 559

DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2005, EL TERMINO HABIL SEÑALADO

POR LA LEY EXPIRA EL 28 DE MARZO DEL 2006

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud calga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI ☐ ☐

NO ☒ ☐ ☐

Bogotá D.C., Abril de 2007

SH
510

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá D.C.

Abogado:

Darío Cárdenas Navas

Apoderado

ASUNTO:

Radicación 04-61.815

Trámite 002

Evento 001

Actuación 430

Oficio No

Folios 006

07926

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados:

1.1. Descripción: Folios: 87 a 164 como se radicó inicialmente
Folios _____ a _____

1.2. Reivindicaciones: Folios 165 a 205 como se radicó inicialmente
Folios _____ a _____

1.3. Dibujos: Folios 207 a 248 como se radicó inicialmente
Folios _____ a _____

1.4 Oposiciones: Como se informa en el folio 510 no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

1.5 Prioridad: Folios: _____ a _____.

2. Objeto de la Invención

Según la descripción, el objeto de la solicitud consiste en suministrar un soporte lógico (programa) para filtrar y organizar ítems con base en los elementos comunes, reivindicado en la forma de métodos, medios legibles por computador y sistemas.

De otra parte, el pliego reivindica: en un sistema de computador que tiene una pantalla y una memoria para almacenar ítems con propiedades de metadatos, un método de filtrar los elementos, relacionado en las reivindicaciones 1 a 11; un medio legible por computadora que tiene componentes ejecutables por computadora para implementar un método para filtrar ítems con propiedades de metadatos que se representan sobre una pantalla, relacionado en las reivindicaciones 12 a 19; un sistema para filtrar elementos, relacionado en las reivindicaciones 20 a 22, 24 a 26; en un sistema de computadora que tiene una pantalla y una memoria para almacenar ítems con propiedades de metadatos, un método de filtrar los elementos, relacionado en las reivindicaciones 27 a 32; un medio legible por computador que tiene componentes ejecutables por computador para implementar un método para filtrar ítems en un sistema de computador, relacionado en las reivindicaciones 33 a 37; en un sistema de computador que tiene una pantalla y una

memoria para elementos, un método de visualizar ítems seleccionados, relacionado en las reivindicaciones 38 a 45; un medio legible por computadora que tiene componentes ejecutables por computadora para implementar un método para visualizar elementos, relacionado en las reivindicaciones 46 a 50; un sistema para visualizar ítems seleccionados, relacionado en las reivindicaciones 51 a 55; en un sistema de computadora con una pantalla y una memoria para almacenar elementos, un método para presentar colecciones de elementos, relacionado en las reivindicaciones 56 a 63; un medio legible por computadora que tiene componentes ejecutables por computadora para implementar un método para presentar colecciones de elementos, relacionado en las reivindicaciones 64 a 69; un sistema para presentar colecciones de elementos, relacionado en las reivindicaciones 70 a 72; un sistema de computadora que tiene una pantalla y una memoria para almacenar ítems con propiedades de metadato, un método para filtrar elementos, relacionado en las reivindicaciones 73 a 85; un medio legible por computadora que tiene componentes ejecutables por computadora para implementar un método para filtrar ítems con propiedades de metadatos que se representan en una pantalla, relacionado en las reivindicaciones 86 a 93; un sistema para filtrar elementos, relacionado en la reivindicación 94; un sistema de computadora que tiene una pantalla y una memoria para almacenar ítems con propiedades de metadato, un método para filtrar elementos, relacionado en las reivindicaciones 103 a 115; un medio legible por computadora que tiene componentes ejecutables por computadora para implementar un método para filtrar ítems con propiedades de metadatos que se representan en una pantalla, relacionado en las reivindicaciones 116 a 123; un sistema para filtrar elementos, relacionado en las reivindicaciones 124 a 132.

Según la IPC la clasificación del objeto reclamado es G06F 17/30.

3. Claridad de la solicitud de Patente

3.1 Descripción (artículo 28 D. 486)

La descripción calificada presenta errores de transcripción, redacción y traducción, que inciden en la claridad de la exposición; para ilustrar nuestras afirmaciones a continuación, se suministra un par ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no se hará una lista detallada ya que sería una labor dispendiosa, fuera de nuestras funciones y no se pretende que se hagan correcciones porque no van a incidir en el resultado definitivo.

Entre el último párrafo del folio 89 y el primero del 90 no existe ninguna concordancia, pues faltan unos párrafos de las páginas 2 y 3 del documento que se allegó como del PCT.

En la línea 2 del folio 90 se afirma que, "... haciendo clip en un autor...", lo cual no es concordante con la realidad.

3.2 Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

Las reivindicaciones 1, 12, 20, 27, 33, 38, 46, 51, 56, 64, 70, 73, 86, 94, 103, 116, 124 y sus dependientes son indefinidas porque no permiten establecer cual es la contribución técnica al arte; no presentan la estructura de preámbulo y parte caracterizante comúnmente usada, ya que, afirmaciones tales como: "el método comprende" "en donde", "comprende", "que comprende adicionalmente", etc. no son sinónimos de "caracterizado por".

Adicionalmente, las reivindicaciones 1, 27, 38, 56, 73 y 103 no son claras porque frases tales como, "en un sistema de computador(a)... un método para (de)...", "un sistema de computadora... un método para filtrar...", provocan ambigüedad en la definición del alcance de la protección que se debería tratar de lograr, al mezclar el uso de medios técnicos con secuencias de procesamiento de información (datos).

Las reivindicaciones 1 a 11, 13 a 19, 23, 27 a 32, 34 a 37, 38 a 45, 47 a 50, 56 a 63, 65 a 69, 73 a 85, 87 a 93, 95 a 102, 103 a 115, 117 a 123, 125 a 132 presentan como pasos de "métodos", secuencias para procesamiento de Información (datos) efectuada por computador, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 12, 33, 46, 64, 86, 116 no definen ni un producto ni un procedimiento sino que hacen relación explícita a "componentes" (instrucciones) ejecutables por computador o uso de medios técnicos para procesar información; de otro lado, sus dependientes respectivas hacen referencia a métodos para procesar información, lo cual, no se permite.

Las reivindicaciones 20, 51, 70, 94, 124 no tienen sustento descriptivo porque los sistemas se redactaron en términos del uso de los componentes físicos de un sistema informático convencional para filtrar elementos almacenados en una memoria instrucciones de manejo de un sistema de archivos que, físicamente, no se modificó en ningún sentido, lo cual, no se permite. Adicionalmente, las dependientes 23, 95 a 102, 125 a 132 no tienen enlace lógico con su correspondiente independiente porque NO aclaran o delimitan una característica de estructura o de función de los "sistemas" o productos a los que hacen referencia, sino que se desvían a pasos de "métodos", que no son características que puedan distinguir un producto.

Por último, como es bien conocido por todos, una solicitud solo puede incluir solo una reivindicación independiente por cada categoría seguida, cada una de ellas, por una o más dependientes; se puede admitir más de una independiente por cada categoría, siempre y cuando NO sea posible definir la solución en una sola reivindicación y que se cumpla una de las condiciones siguientes:

- a. que se trate de dos objetos concebidos uno en función de otro, como una llave o una cerradura o un transmisor y un receptor.
- b. que se relacione a un compuesto activo y la preparación o mezcla que lo contenga.
- c. se refieran a dos procedimientos que, por caminos análogos, permitan llegar al mismo producto final.

Las reivindicaciones 1, 12 y dependientes; 20, 21, 23 a 26; 51 a 55; 70 a 72 respectivamente NO cumplen ninguna de las condiciones antes citadas, además, se relacionan al mismo objeto y las diferencias entre unas y otras se limita a la definición de la materia que se trata de proteger y a algunos términos allí incluidos, por estas razones el pliego no es conciso.

Aún más, el pliego como un todo carece de claridad debido a que la pluralidad de reivindicaciones independientes hace difícil establecer la materia para la que se busca protección y coloca una carga indebida en la oficina para establecer el alcance de dicha protección.

Por lo antes expuesto, se concluye que las reivindicaciones calificadas no cumplen las disposiciones del artículo 30.

Se recomienda que las observaciones de este punto sean resueltas en conjunción con las de los puntos 4 y 5. de adelante.

4. Unidad de Invención (artículo 25 D 486):

La oficina considera que el pliego de la solicitud comprende, al menos, seis grupos de reivindicaciones no enlazadas por un concepto común e inventivo, así:

Un primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 a 26 dirigidas a método, medio legible por computador y sistema para filtrar elementos.

El segundo grupo lo conforman las reivindicaciones 27 a 37 enfocadas en un método y medio legible por computador para filtrar elementos, diferente del precedente.

El tercero grupo son las reivindicaciones 38 a 55 relacionadas a un método, medio legible por computador y sistema para visualizar ítems o elementos seleccionados.

El siguiente grupo lo conforman las reivindicaciones 56 a 72 enfocadas en un método, medio legible por computador y sistema para presentar colecciones de elementos.

El quinto grupo son las reivindicaciones 73 a 102 relativas a un método, medio legible por computador y sistema para filtrar elementos con un área de filtro en la pantalla.

El último grupo son las reivindicaciones 103 a 132 relativas a un método, medio legible por computador y sistema para filtrar elementos que modifica los objetos de visualización.

En consecuencia, el interesado deberá señalar, explícitamente, qué grupo de reivindicaciones deja en este expediente para su calificación definitiva; asimismo, debe limitar la solicitud a una única invención mediante el corte o la separación correspondiente de la descripción, las reivindicaciones y los dibujos de la original o inicial. Se advierte que de no cumplirse el requerimiento, la oficina podrá hacerlo únicamente para el primer grupo.

Si el solicitante decide presentar una o más divisionales, cada una de ellas deberá separar o cortar de la original los componentes de cada solicitud, es decir, la descripción, las reivindicaciones y dibujos, de tal modo que cada divisional limite la materia a una única invención.

5. Requisitos de patentabilidad (artículo 14 D 486)

De acuerdo a lo pertinente, la oficina estableció que un producto debe revestir una forma tangible y ser definido o bien por las características de estructura o bien por las características de función entre los componentes de una estructura y, las reivindicaciones de procedimiento (método) deben definirlo mediante una secuencia de etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto.

A la luz de lo precedente, de una parte, resulta evidente que las reivindicaciones de procedimiento (método) 1, 27, 38, 56, 73, 103 y sus dependientes NO exponen etapas (pasos) que conduzcan a la fabricación de un producto sino que ellas relacionan unas secuencias lógicas de procesamiento de información (datos), razón por la que dichas reivindicaciones no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

De otra parte, las reivindicaciones 20, 51, 70, 94, 124 y sus dependientes de "sistema" o producto NO revisten forma tangible porque se redactaron en términos de secuencias lógicas de procesamiento de datos, del uso de medios técnicos para procesar información o datos y, se salen del tema pues hacen referencia a métodos, navegadores, visualizadores y NO se definieron mediante características técnicas de estructura o de función que definieran la solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud, motivo por el que dichas reivindicaciones no se podrán tener en cuenta en lo sucesivo.

Quienes tienen experiencia en propiedad industrial saben que, un producto para que revista una forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa como se ejecuta o fabrica el producto pero no de qué forma se usa o se puede usar, uno o más

componentes del mismo o en que secuencia se procesan.

6. No es una invención (artículo 15 D 486 literal f))

La legislación vigente establece que, por programa de ordenador (software) se entiende: "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador – un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado".

Acorde a la práctica común seguida, la oficina considera y considerará como soporte lógico como tal no solo las instrucciones que necesita una máquina para obtener un resultado, sino también las secuencias lógicas de procesamiento de información y/o datos, las rutinas, los protocolos, los algoritmos, los diagramas de flujo, etc. no solo porque así lo permite la norma, (... o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado... determinada tarea u obtenga determinado resultado), sino porque técnicamente son programas como tal.

Del estudio de la solicitud, en primer lugar, salta a la vista que, las reivindicaciones 12, 33, 46, 64, 86, 116 y sus respectivas dependientes explícitamente, afirman que, "...un medio legible por computador(a)... para implementar (programar) un método...", lo cual, evidencia claramente, que no se cumple lo establecido por el inciso e) del citado artículo 15.

En segundo lugar, las reivindicaciones 1, 27, 38, 56, 73, 103 y sus respectivas dependientes, relacionan secuencias lógicas de procesamiento de datos que coinciden con las correspondientes del grupo precedente, por lo que se consideran soporte lógico como tal.

Por último, los "sistemas", de las reivindicaciones 20, 51, 70, 94, 124 y sus dependientes tal como se reivindican, relacionan unas secuencias lógicas para procesamiento de información (datos), llevada a cabo mediante el uso de medios técnicos como es el "ambiente" de computación, de implementación convencional ilustrado en la figura 1 junto con su descripción correspondiente. Aún más, las dependientes 23, 95 a 102, 125 a 132 hacen referencia a pasos de métodos para procesar información o secuencia para tal procesamiento por uso de medios técnicos.

Por los motivos anteriores, se considera que las reivindicaciones no cumplen las disposiciones del inciso e) del citado artículo 15.

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artículo 21 D 486)

Puesto que lo solicitado, simplemente, hace uso de aparatos ampliamente conocidos no solo en el arte sino en general, por lo que se denominan convencionales, o de partes de ellos, que en este caso consiste en el uso, de un computador personal convencional que incluye una unidad de procesamiento, una memoria, teclado, etc. que puede estar conectado a otro(s) computador(es), cada uno de los cuales incluye los mismos componentes ya citados y, porque además, de forma explícita así se afirma en la misma descripción (ver folio de 106 en adelante), se considera que el pliego afecta las disposiciones del citado artículo 21 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se concluye que:

a) la solicitud no cumple las disposiciones de los artículos 14, 15 inciso e), 21, 25 y 30, razones por las que no es posible continuar la calificación del pliego hasta tanto no se subsanen las objeciones de acuerdo a los citados artículos y/o se presenten argumentos

516
515

razonados y convincentes respecto a dichas objeciones

b) no es aparente cual parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

Sin embargo, si el solicitante considera que la solicitud contiene alguna materia patentable, de un lado, deberá replantear la solicitud en ese sentido, pero es importante, que recuerde y tenga muy en cuenta que el replanteamiento de esos apartes NO podrá, en ningún caso, implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial, de acuerdo a lo que establece el artículo 34 de la Decisión 486.

De otro lado, deberá indicar en que parte(s) de la descripción hay sustento para lo que se presente, con el fin de facilitar el examen.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la resolución reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiéndole que contra él no procede recurso alguno en la vía gubernativa.


CLARA DE JAIMÉS
Jefe de División de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____

| 5 JUL 2007

CONCEPTO TECNICO No.989	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202004
-------------------------	---